



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0429-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BELEN CENTER (diseño)

Marcas y otros signos

Belén Center Group S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-2089)

VOTO N° 0252-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil ciento cuarenta y tres-cero cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa Belén Center Group S.A., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-seiscientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos, doce segundos del cuatro de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de marzo de dos mil catorce, la Licenciada Faith Neurohr, representando a la empresa Belén Center Group S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios inmobiliarios, servicios de desarrollo inmobiliario comercial, servicio de desarrollo inmobiliario habitacional, servicios de desarrollo inmobiliario hotelero y servicio de desarrollo inmobiliario de oficina.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos, doce segundos del cuatro de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro incoada.

TERCERO. Que en fecha nueve de junio de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del doce de junio de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De acuerdo al cotejo que se realizó en la resolución final venida en alzada, de interés para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes nombres comerciales a nombre de Grupo Belén S.A.,

- 1- **Grupo Belén**, registro N° 187399, inscrito desde el cinco de marzo de dos mil nueve, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a importación, presupuestos, comercialización e instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, suministro de servicios de apoyo a las demás compañías del Grupo Belén y terceras interesadas, como recurso humanos, mercadeo, proveeduría, financiero y de tecnología informática, para lograr una sola imagen ante el mercado y aprovechar las economías de escala, brindar servicios dedicados a presupuestar suministro e instalación de sistemas electromecánicos, incluyendo aire acondicionado, sistemas contra incendios, cableado estructurado, gases médicos, servicios de diseños, presupuesto, importación, integración e instalación de sistemas de control y monitoreo para equipos mecánicos y eléctricos de edificios, sistemas de climatización, ventilación y refrigeración, seguridad, detección y alarma contra incendio e iluminación, servicios de mantenimiento y garantía para los sistemas instalados, compra y desarrollos de propiedades inmuebles para el alquiler y venta, tanto en propiedad individual como en condominios, administración de propiedades, mantenimiento, control y cobro de alquileres, servicios dedicados al diseño, importación, presupuesto, comercialización, e instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación, refrigeración, importación, venta, distribución e instalación de sistemas para ahorro de energía y control de demanda eléctrica asociados a los sistemas descritos anteriormente, importación, comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, aire acondicionado, ventilación, gases médicos, venta de adhesivos, selladores y limpiadores, suministro de soluciones de filtración de aire para sistemas de aire acondicionado y ventilación, así como control de ruido y vibración, para la industria, el sector hotelero, residencial, hospitalario y empresas de aire acondicionado, comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, aire acondicionado, ventilación (folios 78 a 80).



- 2- Grupo Belén, registro N° 187399, inscrito desde el once de marzo de dos mil once, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a importación, presupuestación, comercialización e instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, suministro de servicios de apoyo a las demás compañías del Grupo Belén y terceras interesadas como recursos humanos, mercadeo, proveeduría, financiero y de tecnología informática, suministro e instalación de sistemas electromecánicos, incluyendo sistemas contra incendios, cableado estructurado, gases médicos, diseños, presupuestación, importación, integración e instalación de sistemas de monitoreo para equipos mecánicos y eléctricos de edificios, sistemas de climatización, ventilación y refrigeración, seguridad, detección y alarma contra incendio e iluminación, compra y desarrollo de de propiedades, inmuebles para el alquiler y venta tanto en propiedad individual como en condominios, administración de propiedades, mantenimiento, control de demanda eléctrica asociados a los sistemas descritos anteriormente, importación, comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, gases médicos, venta de adhesivos, selladores y limpiadores y otros insumos de alta calidad y tecnología, comercialización de productos y sistemas constructivos para casas, edificios y bodegas, que se componen de bloques de concreto de mayor longitud que los tradicionales así como armaduras y otros sistemas constructivos prefabricados y tradicionales de concreto, comercialización de productos para construcción tales como repellos, morteros y mezclas de concreto, ubicado en Heredia, Belén, La Asunción, de Water Land 50 metros al oeste, 300 metros al norte, 100 metros al este, 100 metros al sur, Condominio Industrial, a mando derecha, bodega número dos (folios 81 y 82).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre los nombres comerciales inscritos y la marca solicitada, así como relación en los giros comerciales de los inscritos frente a los servicios de la pedida, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que gráficamente y según una visión de conjunto y sin fraccionamientos los signos cotejados son distintos en cuanto a su diseño. Asimismo al ser pronunciados suenan de forma disímil, que ideológicamente los inscritos imprimen la idea de grupo empresarial, mientras que el pedido da la idea de un lugar que brindará una variedad de servicios. Que los servicios en uno y otro caso son diferentes, y que nadie puede apropiarse de forma exclusiva del término BELÉN, ya que corresponde a un lugar geográfico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que el elemento preponderante en todos lo es su parte literal, destacando en ellos la palabra BELÉN, ya que es esa la que el consumidor recordará y utilizará para identificar a los locales comerciales o a los servicios prestados. Dicha palabra se encuentra contenida en todos los signos bajo cotejo, por lo que a nivel gráfico existe un alto nivel de parecido. A nivel fonético, éstas suenan muy semejante por compartir dicha palabra, por lo que en este nivel también hay mucha similitud. A nivel ideológico, ambas traen a la mente del consumidor la idea de la zona geográfica de Belén en Heredia, por lo que aquí encontramos identidad entre los signos cotejados, que hace que el consumidor los confunda o los asocie.

Aunado a lo anterior, tenemos una parte del giro de los establecimientos que se distinguen con los nombres comerciales inscritos y los servicios de la marca solicitada están relacionados:



MARCA SOLICITADA	NOMBRES COMERCIALES REGISTRADOS
	
PEDIDOS	INSCRITOS
Servicios inmobiliarios, servicios de desarrollo inmobiliario comercial, servicio de desarrollo inmobiliario habitacional, servicios de desarrollo inmobiliario hotelero y servicio de desarrollo inmobiliario de oficina.	Compra y desarrollos de propiedades inmuebles para el alquiler y venta, tanto en propiedad individual como en condominios, administración de propiedades, mantenimiento, control y cobro de alquileres.

Todos están referidos directamente al sector inmobiliario y diversas transacciones comerciales que pueden realizarse alrededor de él, por lo que no existe la lejanía argumentada por la apelante que permita a la Administración Registral, poder aplicar el principio de especialidad que rige el tema de registro de signos distintivos, y por el cual el alejamiento en los giros comerciales y los servicios permitiría en principio, el registro de una marca similar a un nombre comercial inscrito, más no aplica para el caso bajo estudio por la relación indicada. La actividad que bajo el principio de legalidad y dentro de un marco de calificación realiza el registrador, se basa en el análisis del listado propuesto en la solicitud y respecto a la información que consta en los asientos registrales, y no en los ofrecimientos comerciales de servicios que puedan hacer al público una u otra empresa, ya que dicha realidad resulta en un hecho imponderable para la Administración Registral. Por estos motivos, es que podrá el consumidor verse confundido sobre el origen empresarial de los servicios marcados con el signo pedido, lo que violentaría el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, que indica:



“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

(subrayado nuestro).

Establecida la similitud de los signos y la relación entre los giros comerciales y los servicios bajo cotejo, tan solo resta indicar a este Tribunal que el registro de un nombre geográfico como BELÉN no se hace en abstracto, sino en plena relación con un específico giro comercial y listado de servicios, y es dicha relación la que impide que se otorgue la publicidad registral constitutiva a la marca pedida.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Belén Center Group S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas, treinta y seis minutos, doce segundos del cuatro de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca de servicios del signo



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.10